



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00133-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: PROCAPS S.A.

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO DE LA PARTE ACTORA, POR CUANTO AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO TUVO EN CUENTA OTRA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD A LA UTILIZADA EN LA INSTANCIA ANTERIOR PARA DENEGAR EL REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO SOLICITADO, SIN QUE LA PARTE INTERESADA PUDIERA CONTROVERTIR DICHO ARGUMENTO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **PROCAPS S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 62431 de 22 de septiembre de 2016**, "*Por la cual se decide una solicitud de registro*", expedida por la directora de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio¹; y **87944 de 20 de diciembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “**DICLOFEN GEL**”.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 23 de diciembre de 2015 solicitó el registro como marca del signo nominativo “**DICLOFEN GEL**”, para distinguir productos en la Clase 5^{a2} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

¹ En adelante SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[...] productos farmacéuticos, preparaciones veterinarias; medicamentos para uso médico; medicamentos para uso veterinario; algodón para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; productos para esterilizar; pañales para bebés; tampones para la menstruación; paños menstruales; alimenticios dietéticos para uso médico; aumentos para bebés; complementos nutricionales; bebidas dietéticas para uso médico; emplastos para uso médico; botiquines de primeros auxilios; artículos para apósitos; materiales para empastes



2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad **CARE Y CURE S.A.S.** presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa "**DICLOREN GEL**", previamente registrada a su favor en la misma Clase.

3º: Que mediante la Resolución núm. 62431 de 22 de diciembre de 2016, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "**DICLOFEN GEL**", para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto mediante Resolución núm. 87944 de 20 de diciembre de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó parcialmente la decisión inicial en el sentido de declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **CARE Y CURE S.A.S.**, y la confirmó en todo lo demás, por cuanto encontró de oficio que la partícula "**DICLOFEN**" hacía referencia a la expresión "**DICLOFENACO**", palabra genérica para identificar productos en la referida Clase y, además, debido a que el

dentales; materiales para improntas dentales; desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



vocablo "**GEL**" era descriptivo frente al producto que pretendía identificar.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, 136 y 150, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina⁴; 15, 29 y 61 de la Constitución Política y 42 y 80 del CPACA, por cuanto denegó el registro del signo nominativo "**DICLOFEN GEL**", obviando que cumple con varias funciones, entre ellas, confiere a su titular el derecho de usarla de manera exclusiva y prohíbe que cualquier otra persona la utilice para identificar iguales productos y/o servicios.

Aseguró que la expresión en mención cumple con el requisito de distintividad para ser constituida como marca; y que al hacer un paralelo global frente a la marca previamente registrada "**DICLOREN GEL**", se pueden denotar más diferencias que similitudes. Que, en efecto:

"**DICLOFEN GEL**" - "**DICLOREN GEL**", "**DICLOFEN GEL**"- "**DICLOREN GEL**".

"**DICLOFEN GEL**" - "**DICLOREN GEL**", "**DICLOFEN GEL**"- "**DICLOREN GEL**".

"**DICLOFEN GEL**" - "**DICLOREN GEL**", "**DICLOFEN GEL**"- "**DICLOREN GEL**".

⁴ En adelante Decisión 486.



Manifestó que en el caso *sub examine* no se puede limitar el cotejo marcario solamente a contar las letras y sílabas de las dos expresiones enfrentadas, sino tener en cuenta el contexto general y las limitaciones vigentes en materia de comercialización, situación que no fue observada por la SIC.

Señaló que la expresión "**DICLOFEN GEL**" cuenta con sonidos propios que pueden ser percibidos por los sentidos de la visión y el oído, por lo que al ser plasmados en un espacio físico y ser pronunciados por el público consumidor, éste los podrá ver sin aludir a algún tipo de similitud frente a la marca "**DICLOREN GEL**".

Adujo que con anterioridad al registro objeto de controversia, la SIC ya le había otorgado la concesión de las expresiones "**DICLOFEN MAX**" y "**DICLOFEN COMPLEX**", siendo consciente de su distintividad y la coexistencia en el mercado frente a otras marcas.

Sostuvo que la entidad demandada desconoció por completo que las partículas "**DICLO**" y "**GEL**" son de uso común, pues existen más de 71 marcas que incluyen dichas palabras. Además, la primera también es evocativa de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, ya que hace clara e inmediata referencia a la



molécula "**DICLOFENACO**", que es un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático.

Indicó que la partícula "**FEN**" es un elemento adicional y arbitrario que le otorga distintividad al signo objeto de controversia.

Manifestó que la sociedad **CARE Y CURE S.A.S.** no puede pretender apropiarse de los elementos de uso común "**DICLO**" y "**GEL**", y que otras empresas las utilicen junto con otras palabras para solicitar registros marcarios, debido a que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto.

Por último, aseguró que se vulneró su derecho al debido proceso, habida cuenta que en sede administrativa no se tuvieron en cuenta los argumentos planteados en el recurso de apelación dirigidos a demostrar que el signo solicitado no era similar ni confundible con la marca previamente registrada "**DICLOREN GEL**", situación por la que se negó su registro inicialmente; por el contrario, al resolver el recurso impetrado la entidad demandada solamente se refirió a que este no cumplía con la capacidad intrínseca para ser registrado como marca.



II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Señaló que la palabra "**DICLOFEN**" se refiere a la expresión "**DICLOFENACO**", la cual es genérica, pues corresponde al nombre de un elemento que hace parte de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que el signo cuestionado consiste exclusivamente en una expresión que además de individualizar un producto se encuentra llamándolo por su nombre, sin agregar elementos que le otorguen distintividad alguna.

Aseguró que el vocablo "**GEL**" resulta ser descriptivo, en cuanto describe la forma de los productos a distinguir.

II.-2. La sociedad **CARE Y CURE S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma⁵, guardó silencio.

⁵ Mediante auto admisorio de 17 de abril de 2017, obrante a folios 227 a 230 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 234 y 240 *ibidem*.



III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁶, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁷, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si las **resoluciones núms. 62431 y 87944 de 2016**, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo

⁶ CPACA.

⁷ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



“**DICLOFEN GEL**”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486; 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y 42 y 80 del CPACA.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de ésta.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas no son confundibles y pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.

Aseguró que la SIC no realizó un análisis de registrabilidad pormenorizado respecto de las expresiones cotejadas, sino que simplemente consignó aseveraciones frente a la presunta falta de



distintividad intrínseca del signo solicitado, sin que pudiera debatir tal argumento.

IV.-2. La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que los productos que pretende amparar el signo cuestionado poseen la misma naturaleza y género de aquellos que identifica la molécula "**DICLOFENACO**", por lo que resulta ser genérico y de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-3. En esta etapa procesal, la sociedad **CARE Y CURE S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultados del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violada en la demanda, en los siguientes términos⁸:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170013300 constituyen un acto aclarado, en los

⁸ Proceso 249-IP-2022.



términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: *La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022 y 344-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 5154 de 12 de abril de 2023.*

TERCERO: *Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.*

CUARTO: *Disponer el archivo del expediente [...]”.*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 62431 de 22 de septiembre de 2016 y 87944 de 20 de diciembre de 2016**, denegó el registro como marca del signo nominativo “**DICLOFEN GEL**” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto encontró de oficio que reproducía en gran parte la expresión “**DICLOFENACO**”, por lo que resultaba genérico para los artículos que pretendía distinguir.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que el signo nominativo “**DICLOFEN GEL**” cumple con varias funciones, entre ellas, confiere a su titular el derecho de usarla de manera exclusiva y prohíbe que



cualquier otra persona la utilice para identificar iguales productos y/o servicios.

Señaló que la expresión "**DICLOFEN GEL**" cuenta con sonidos propios que pueden ser percibidos por los sentidos de la visión y el oído, por lo que al ser plasmados en un espacio físico y ser pronunciados por el público consumidor, éste los podrá ver sin aludir a algún tipo de similitud frente a la marca "**DICLOREN GEL**".

Aseguró que se vulneró su derecho al debido proceso, habida cuenta que en sede administrativa no se tuvieron en cuenta los argumentos planteados en el recurso de apelación dirigidos a demostrar que el signo solicitado no era similar ni confundible con la marca previamente registrada "**DICLOREN GEL**", situación por la que se negó su registro inicialmente; por el contrario, al resolver el recurso impetrado la entidad demandada solamente se refirió a que éste no cumplía con la capacidad intrínseca para ser registrado como marca.

Por su parte, la SIC señaló que la palabra "**DICLOFEN**" se refiere a la expresión "**DICLOFENACO**", la cual es genérica, pues corresponde al nombre de un elemento que hace parte de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.



Aseguró que el vocablo “**GEL**” resulta ser descriptivo, en cuanto describe la forma de los productos a distinguir.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 70-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-2022⁹ y 344-IP-2022¹⁰, en las que se interpretaron los artículos 134, 135, 136 y 150, de la Decisión 486.

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

“[...]”

Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*

⁹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023.

¹⁰ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023.



g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;



l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya



sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[...]

Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución [...].”*

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134, 135, 136 y 150, de la Decisión 486, frente a los cuales el Tribunal indicó que debía remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones



prejudiciales antes mencionadas, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, se le transgredió su derecho al debido proceso, ya que se resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite administrativo con argumentos disimiles a los tenidos en cuenta en primera instancia y frente a los cuales no tuvo la oportunidad de pronunciarse; no obstante, que los argumentos iniciales para denegar el registro del signo cuestionado iban dirigidos a señalar que era similarmente confundible con la marca previamente registrada "**DICLOREN GEL**".

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 137-IP-2012, "[...] *la normativa comunitaria no regula la procedencia, clase o trámite de los recursos contra el acto administrativo que concede o niega un registro marcario, por lo que es un asunto que corresponde ser regulado por la normativa interna, siguiendo el principio de complemento indispensable [...]*"¹¹.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al cargo de la presunta transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, norma que prevé la garantía al debido proceso administrativo que,

¹¹ Destacado fuera de texto.



de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional¹², se traduce en:

"[...] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

*La Corte Constitucional, desde la **Sentencia T-442 de 1992**¹³, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, **al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.***

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.

Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente. Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución [...]"

¹² Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2016, Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

¹³ Magistrados Ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón.



Asimismo, dicha Corporación en sentencia T-324 de 2015¹⁴, señaló que en el campo específico de los procedimientos administrativos las garantías que integran el debido proceso son, entre otras, las siguientes:

"[...] 22. En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras "i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso"¹⁵ [...]". (Resaltado fuera del texto original)

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se resalta que mediante la Resolución núm. 62431 de 22 de septiembre de 2016, la directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo "**DICLOFEN GEL**", para amparar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar lo siguiente:

"[...] Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

¹⁴ Magistrada María Victoria Calle Correa.

¹⁵ Ver, sentencias C-248 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo), C-085 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos) y C-929 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).



No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[...]

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

[...]

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
DICLOFEN GEL	DICLOREN GEL

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonéticamente y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, a pesar que los signos confrontados coinciden en el uso de las expresiones "DICLO" y "GEL" las cuales son partículas débiles con respecto a los productos a identificar, se observa que los elementos nominativos que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada, por lo que es evidente el riesgo de confusión y asociación, pues el cambio de la letra "F" por la letra "R" para que la marca solicitada se lea DICLOFEN, en vez de DICLOREN, no lo dota de distintividad frente al registro previo, tratándose de conjuntos visual y fonéticamente muy parecidos

Conexión competitiva

[...]

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y/o servicios, así como la forma



en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y/o servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad CARE Y CURE S.A.S.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Comercial DICLOFEN GEL (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PROCAPS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución [...]” (Destacado fuera de texto).

Frente a dicha decisión, la actora mediante escrito de 24 de octubre de 2016 interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo:

“[...] El término DICLO puede ser considerado de uso común dentro de los productos de la clase 5, debido a que en la entidad existen registros de marcas compuestas por esta palabra, así (lista no exhaustiva):

Por tanto, el simple hecho de que el signo solicitado contenga estas expresiones no le resta distintividad en la medida en que la solicitud contiene el elemento adicional y arbitrario “FEN”, por lo



que el conjunto de elementos DICLOFEN GEL forma una marca con distintividad y recordación para el consumidor dentro del mercado.

Más importante aún, la jurisprudencia andina prohíbe que se otorgue exclusividad sobre elementos de uso común. En consecuencia, este Despacho no puede negar el registro de la marca solicitada DICLOFEN GEL con fundamento en una coincidencia limitada a elementos de uso común (DICLO-GEL) con la marca previa DICLOREN GEL, cuando ambos signos contienen elementos distintivos adicionales que los diferencian [...].”

Frente al recurso interpuesto, mediante la Resolución núm. 87944 de 20 de diciembre de 2016, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió:

“[...] 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: GENERICIDAD

1.1. Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

[...]”

1.3. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado en registro

DICLOFEN GEL

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa, conformado por el grupo de palabras “DICLOFEN GEL”

2. CASO CONCRETO

La genericidad consiste en el nombre del producto y/o servicio que identifica, por lo cual, su estudio se hace de manera concreta respecto de los mismos y no en abstracto. Así, se considera genérico aquel signo que equivale a la designación del producto y/o servicio que con él se pretende identificar, ya sea porque consiste



en el nombre corriente de este o porque corresponde a su nombre técnico.

La expresión solicitada como marca "DICLOFEN GEL" es en realidad gran parte de la palabra "DICLOFENACO", la cual hace referencia al nombre de la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra incluso en la clase 5ta Internacional. La palabra "GEL" solo refiere a una presentación del fármaco, el cual también se encuentra en presentación inyectable y como pastilla, por lo tanto, este término tampoco imprime distintividad al signo en cuanto a que describe la forma de los productos a distinguir.

En el presente caso se tiene que la expresión "DICLOFEN" es en su totalidad, una partícula de uso común para referirse a la palabra genérica "DICLOFENACO". Debido a que la construcción ortográfica y fonética de la expresión "DICLOFEN" hace referencia a la expresión "DICLOFENACO", la cual es genérica al corresponder al nombre de un producto que hace parte de la clase 5ta internacional, no es posible acceder al registro del mismo.

[...]

Se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, ya que de otorgar el registro se constituiría una ventaja competitiva en cabeza de la sociedad solicitante en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado, dado que esta hace referencia de forma general a una analgésico y antiinflamatorio.

En consecuencia, el signo solicitado consiste exclusivamente en una expresión que más que individualizar un producto y/o servicio, se encuentra llamándolo por su nombre, sin agregar elementos que le otorguen distintividad, pues con el signo solicitado se estaría indicando un tipo de producto y/o servicio, pero no el empresario.

Ahora, para poder analizar una marca bajo la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se requiere que en un primer lugar esta sea capaz de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares dentro del mercado, es decir que tenga capacidad marcaria o distintividad intrínseca. Debido a que en este caso las expresiones "DICLOFEN GEL" hacen alusión al producto mismo, esta Delegatura considera que estas son expresiones exclusivamente descriptivas de los productos



que pretende distinguir, carece de distintividad intrínseca, y por lo tanto no hay lugar a realizar el análisis de confundibilidad con marca registrada alguna, el cual hace referencia a un examen de distintividad extrínseca.

3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N°. 62431 de 22 de septiembre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos, en su artículo primero.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad CARE Y CURE S.A.S.

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar en sus demás partes, lo dispuesto en la Resolución No. 62431 de 22 de septiembre de 2016, por los motivos aquí contenidos.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a PROCAPS S.A., parte solicitante y a CARE Y CURE S.A.S., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de la misma **y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno [...]** (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se observa que al resolverse el recurso de apelación interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que era similarmente confundible con la marca nominativa "**DICLOREN GEL**"; y que entre los productos que distinguían en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, existía conexidad competitiva,



por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que no había lugar a realizar el análisis de confundibilidad con la marca previamente registrada, pues encontró que el signo solicitado no era capaz de distinguir los productos de otros iguales o similares dentro del mercado, lo que significaba que "[...] *carecía de distintividad intrínseca* [...]" y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal f), *ibidem*, al encontrar de oficio que aquel no era distintivo y, por ende, no podía ser registrado como marca, pues el vocablo "**DICLOFEN**" hacía referencia a la palabra "**DICLOFENACO**", genérica para amparar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y la expresión "**GEL**", era descriptiva, pues hacía alusión al producto que pretendía identificar.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.



Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta carencia de distintividad intrínseca del signo solicitado, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose de esta manera el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, esto es, en sentencia de 31 de mayo de 2018¹⁶, en el que se declaró la nulidad de los actos administrativos allí acusados, al encontrar que la decisión que resolvió el recurso de apelación tuvo como sustento en esta oportunidad una marca que no había sido tomada en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo.

Al efecto, se indicó:

*"[...] **II.3.2.4.8.- En el procedimiento administrativo que dio lugar que se negara el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), para distinguir el producto «mayonesa»,***

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00. Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1o. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario subrayar que la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, sustentó su decisión en que la marca solicitada era confundible con la marca «**MANIA**» (**nominativa**), con certificado de registro 187.729, cuyo titular era la sociedad **TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA Y CIA LTDA.**

II.3.2.4.9.- En relación con lo decidido por la autoridad administrativa, la sociedad **BESTFOOD** presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, manifestando que la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, era suficientemente distintiva en relación con la marca opositora «**MANIA**» (**nominativa**).

II.3.2.4.10.- La Resolución 23.699 de 17 de noviembre, al resolver el recurso de reposición presentado en contra la Resolución 16.882 de 25 de agosto, resolvió confirmar los argumentos expuestos en el acto administrativo impugnado y, concedió el recurso de apelación. Mediante la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, la autoridad administrativa desató el recurso de apelación, señalando que:

«[...] 4.3. Comparación de los signos [...] **Si bien es cierto que la marca fundamento de la negación MANÍA, con certificado 187729, que se tramitaba bajo el expediente 93/412293, fue cancelada por la división de signos distintivos mediante resolución 6371 del 2000, al revisar de oficio los registros de la propiedad industrial encontramos que se encuentra registrada otra marca MANÍA con la cual procederemos a realizar el análisis de confundibilidad.**

Así las cosas, en el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado MAYO MANÍA (nominativa) con la marca MANIA (nominativo), para distinguir productos de la clase 30 internacional, a nombre de la sociedad Torrecafe Aguila Roja & Cia S.A., certificado número 262611, vigente hasta el 22 de mayo de 2011, información que reposa en el Expediente 00/19715 [...]

Aplicando los criterios anteriormente establecidos encontramos que existen semejanzas de orden fonético, conceptual y ortográfico entre el signo solicitado MAYO MANÍA y la marca MANÍA. En efecto, como podemos apreciar el signo solicitado a registro reproduce en su integridad la marca registrada, agregándole simplemente la expresión MAYO la cual no logra imprimirle la distintividad requerida para coexistir en el mercado



con la marca registrada sin crear un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Finalmente, debemos tener en cuenta que la marca solicitada a registro pretende amparar mayonesa un producto de la clase 30 Internacional al igual que la marca registrada, que entre otros productos, ampara salsas.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...].

II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «**MANIA**» (**nominativa**), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad **BESTFOOD** para registrar la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[...] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales [...]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad.

III.- CONCLUSIONES



III.1.- Se constató, entonces, que la autoridad administrativa, en el procedimiento administrativo de registro de la marca **«MAYO MANIA» (nominativa)**, trasgredió el debido proceso administrativo previsto en el artículo 29 de la Carta Política, al invocar como sustento del acto administrativo mediante el cual resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 16.882 de 1999, una marca que no había sido tenido en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo, **«MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611**, sin permitir que la sociedad solicitante pudiera esgrimir, ante esta nueva situación, sus argumentos y pruebas para desvirtuar lo decidido.

III.2.- No debe perderse de vista lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial adoptada para este proceso, en el sentido de señalar que «[...] las actuaciones administrativas que tienen que ver con el registro marcario deben estar gobernadas por los principios generales del derecho y, en especial, **respetando el postulado del debido proceso** y, sobre todo procurando el respeto integral del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino [...]

III.5.- Conforme a lo expuesto, entonces, debe procederse a declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados [...]” (Destacado fuera de texto).

Dicha posición fue reiterada por la Sala en sentencias de 23 de junio y 14 de septiembre de 2023¹⁷, en asuntos similares, en los que las allí actoras no pudieron controvertir los nuevos argumentos planteados por la SIC al resolver los recursos de apelación, que correspondían, en esos casos, a una presunta confundibilidad con unas marcas traídas de oficio al cotejo marcario, por lo que se le ordenó a dicha entidad realizar unos nuevos estudios de registrabilidad de los signos allí deprecados. En efecto:

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2013-00155-00 y 2016-00039-00.



"[...] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión 486.

*Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que "[...] no era exclusivamente descriptiva [...]" y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada **"PORCELANATO"**, de propiedad de **COLCERÁMICA S.A.**; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.*

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

*Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada **"PORCELANATO"**, de propiedad de **COLCERÁMICA S.A.**, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que "[...] las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.*

[...]

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del



artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda¹⁸.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo mixto "**PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE**", pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente¹⁹.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [...]" (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.

La citada norma prevé:

"[...] **ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.**
La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra [...]".

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]".



análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.

En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. [...].

"[...] De lo anterior, se observa que, al resolverse el recurso de apelación interpuesto, la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que era similarmente confundible con las marcas mixtas "LA NUBE"; y que entre los productos y servicios que distinguía ésta última en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, existía conexidad competitiva, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que los productos y servicios amparados por el signo y las marcas mixtas "LA NUBE" no eran complementarios de manera alguna, por cuanto los servicios de restauración generalmente eran



*prestados por empresas especializadas en este campo, lo cual difería del producto "café gourmet", distinguido por el signo solicitado, que era elaborado por personas dedicadas únicamente a la fabricación de alimentos, por lo que, a su juicio, no había lugar a realizar pronunciamiento alguno a demostrar la confundibilidad deprecada, ya que podían coexistir en el mercado, razón por la que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad **VASGO Y CIA LTDA.***

*No obstante, lo anterior, estimó que concurría, de igual manera, la causal de irreregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada "SUPER CHOCO NUBES", de propiedad de la sociedad **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION**; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.*

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC le negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

*Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada "**SUPER CHOCO NUBES**", de propiedad de la sociedad **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION**, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que "[...] las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción [...]".(Destacado fuera de texto).*



Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda²⁰.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados; no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo nominativo “**DICLOFEN GEL**”, pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, **corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente**²¹.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*“[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, **la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.** En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas **y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.** [...]”* (Destacado fuera de texto).

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: “[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra [...]”.

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: “[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]”.



Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, **podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.**

En efecto, la citada norma prevé lo siguiente:

*"[...] **ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.** La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.*

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.



En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. [...]". (Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo nominativo "**DICLOFEN GEL**", solicitado para amparar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora **PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 66 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 62431 de 22 de**



septiembre de 2016 y 87944 de 20 de diciembre de 2016,
expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.**

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** realizar nuevamente el estudio de registrabilidad del signo nominativo **"DICLOFEN GEL"**, solicitado para amparar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: TENER a la doctora **PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 66 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara el voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.